



Banská Bystrica 13. 12. 2021

POZ 1939-2020/N-174-2021

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa CE CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S. L., Princesa, 24, 28008 Madrid, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „CED Consulting“ do registra ochranných známk, prihláseného 8.9.2020 prihlasovateľom Ing. Petrom Višnaiom, Za štadiónom 1259/11, 040 01 Košice, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou VIREAL, s. r. o., Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1939-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.12.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „CED Consulting“, číslo spisu POZ 1939-2020, sa zamieta pre všetky služby v triedach 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „CED Consulting“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1939-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 1.3.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa časti zoznamu prihlásených tovarov a služieb, a to všetkých služieb v triedach 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ poukázal na to, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  číslo 18141753, so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná okrem iných aj pre vhodné a podobné služby v triedach 35, 36 a 42. Namietateľ porovnal kolízne označenia z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického so zohľadnením ich dominantných prvkov a celkového dojmu, ktorý obe označenia vyvolávajú.

Porovnanie označení namietateľ uzavrel konštatovaním ich vizuálnej podobnosti vďaka prevahe zhodných znakov, výraznej podobnosti z fonetického hľadiska a podobnosti zo sémantického hľadiska na základe obsiahnutia rovnakého slovného prvku „consulting“. Služby zverejneného označenia a služby, pre ktoré je zapísaná ochranná známka namietateľ, sú predovšetkým rôznymi poradenskými a konzultačnými službami, z čoho podľa namietateľ vyplýva, že sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Vzhľadom na vizuálnu a fonetickú podobnosť označení by podľa názoru namietateľ mohlo u spotrebiteľov dochádzať k mylnej zámene poskytovateľa predmetných služieb, čo by následne mohlo poškodiť komerčné záujmy namietateľ a mohlo by dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej

známky namietateľa, či byť jej na ujmu. Zverejnené označenie by spotrebiteľia mohli vnímať ako rozšírenie známkového radu tvoreného ochrannými známkami namietateľa.

V závere odôvodnenia podaných námietok namietateľ navrhol, aby úrad v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nezapísal zverejnené označenie do registra ochranných známkov pre služby v triedach 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 19.3.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 25.5.2021 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí. Prihlasovateľ v prvom rade konštatoval, že neboli splnené hmotnoprávne ustanovenia zákona o ochranných známkach, pretože namietateľ podal námietky v zákonnej lehote, ale poplatok za podanie námietok bol uhradený až 18.3.2021, t. j. po uplynutí prekluzívnej lehoty stanovenej zákonom, a preto konanie o námietkach musí úrad zastaviť z úradnej povinnosti.

Ďalej prihlasovateľ považoval za zrejmé, že zverejnené označenie nevykazuje žiadnu vizuálnu, fonetickú ani sémantickú podobnosť s ochrannou známkou namietateľa. Podľa názoru prihlasovateľa tak nie je možné, aby bežný spotrebiteľ nerozlíšil obe označenia. Prihlasovateľ poukázal na dĺžku slovného vyjadrenia obsiahnutého v ochrannej známke namietateľa „ce consulting LA CONSULTORA DE EMPRESAS“ a dva slovné prvky tvoriace zverejnené označenie „CED Consulting“. Prihlasovateľ tiež zdôraznil odlišnosti označenia spôsobené veľkými písmenami, ktoré tvoria slovný prvok „CED“ zverejneného označenia, a malými písmenami slovného prvku „ce“ obsiahnutého v ochrannej známke namietateľa, čo bráni zámene označenia spotrebiteľmi a rovnako tak vyzdvihol slovné prvky „LA CONSULTORA DE EMPRESAS“, ktoré sú obsiahnuté len v ochrannej známke namietateľa a nie sú prítomné vo zverejnenom označení. Odlišnosti v type písma, hrúbke písma a farbe je podľa prihlasovateľa potrebné takisto zohľadniť. Prihlasovateľ považoval označenia za odlišné z fonetického hľadiska preto, že ochranná známka namietateľa bude reprodukováaná ako „sekonzaltling“, pričom zverejnené označenie tvoria dve samostatné jednotky, a to „ced konsalting“.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepredložil žiadne dôkazné materiály, ktoré vo vzájomných súvislostiach svedčia v plnom rozsahu o používaní predmetného označenia na predmetných tovaroch a službách vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri plnom rešpektovaní teritoriálneho princípu. Ochranná známka namietateľa má iné dominantné prvky, ktoré majú nespornú rozlišovaciu schopnosť oproti zverejnenému označeniu.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia požiadal, aby úrad zamietol námietky a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známkov.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.


Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámene na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámene sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „CED Consulting“, číslo spisu POZ 1939-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8.9.2020 prihlasovateľom Ing. Petrom Višnaiom, Za štadiónom 1259/11, 040 01 Košice, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou VIREAL, s. r. o., Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.12.2020 pre tovary a služby v triedach 35, 36, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CE CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S. L., Princesa, 24, 28008 Madrid, Španielsko, zastúpený v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, je majiteľom ochrannej známky EÚ  číslo 18141753, s právom prednosti od 22.10.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie služieb

Námietky smerujú proti nasledovným službám zverejneného označenia:

v triede 35 – „účetníctvo; obchodné sprostredkovanie služieb správy nehnuteľností; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti“;

v triede 36 – „nehnutelnosti (služby); sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; služby realitných kancelárií v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností; prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); oceňovanie a odhady nehnuteľností; financovanie (služby); finančné analýzy; finančné informácie; daňové oceňovanie a odhady; kancelárie zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; finančné poradenstvo v oblasti daní; analýza finančných rizík; factoring a forfaiting; finančný leasing; sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek“;

v triede 42 – „výskum a vývoj v oblasti stavebníctva; inžinierska činnosť vo výstavbe; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; navrhovanie a projektovanie elektrických zariadení; výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná aj pre služby:

v triede 35 – „business management; business administration; office functions; accounting; business auditing services; taxation advice; merger, acquisition and divestiture consulting and advisory services; business management and business consulting and advisory services; corporate governance advisory services; market research; human resource consulting services; business research and information services; accounting; auditing; tax preparation and tax consulting services; business management consulting services in the field of information technology; tax advice and research services; information, advice and consultancy relating to all the services in this class; personnel and recruitment services; advice and consultancy relating to all the services in this class, provision on-line, in print and in electronic form of information, advisory and consultancy relating to all the services in this class; business management consultancy; management advisory services related to franchising; providing assistance in the management of franchised businesses; telephone call centre management services; management of telephone call centers for other“ [obchodný manažment, obchodná administratíva; kancelárske práce; účetníctvo; obchodné alebo podnikové audit; daňové poradenstvo; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa fúzií, akvizícií a odpredaja spoločností; obchodný manažment a konzultačné a poradenské služby týkajúce sa obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti správy a riadenia obchodných spoločností; prieskum trhu; personálne poradenstvo; obchodný prieskum a obchodné informačné služby; účetníctvo; audítorstvo; príprava daňových priznaní a daňové poradenské služby; poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu týkajúce sa informačných technológií; daňové poradenstvo a výskum; informácie, poradenstvo a konzultácie v oblasti všetkých služieb v tejto triede; personálne služby a služby v oblasti nábory zamestnancov; poradenstvo a konzultácie týkajúce sa všetkých služieb v tejto triede, poskytovanie informácií on-line, v tlačenej a elektronickej forme, poradenstva a konzultácií týkajúcich sa všetkých služieb v tejto triede; poradenstvo v oblasti obchodného

manažmentu; poradenské služby pri riadení v oblasti franchisingu; poskytovanie pomoci pri riadení franchisingových podnikov; riadenie telefónnych centrál; riadenie telefónnych centrál pre tretie osoby];

v triede 36 – „*financial business; monetary affairs; financial management, assistance, advice, consultancy, information and research services; tax and duty consultation services; insolvency services; investment services; valuation services; investment banking consulting and advisory services; economic and financial consultancy and advice; actuarial consulting services; consultancy in the field of tax benefits for employees; financial valuation services in the areas of business enterprises, inventories, assets, equipment, licensing, real estate and intellectual property; real-estate valuations; risk management services; consultancy in relation to financial benefit programmes for employees; estate agency and estate management services; real estate services; providing financial information; provision on-line, in print and in electronic form of information, advisory and consultancy relating to all the services in this class*“ [finančné podnikanie; peňažné záležitosti; finančné riadenie, podporné, poradenské, konzultačné, informačné a prieskumné služby; daňové a colné poradenské služby; služby týkajúce sa platobnej neschopnosti; investičné služby; služby v oblasti oceňovania; konzultačné a poradenské služby v oblasti investičného bankovníctva; ekonomické a finančné konzultačné a poradenské služby; poisťno-matematické konzultačné služby; poradenstvo v oblasti daňových výhod pre zamestnancov; služby finančného oceňovania v oblasti obchodných podnikov, zásob, majetku, zariadení, licencií, nehnuteľností a duševného vlastníctva; oceňovanie nehnuteľností; služby riadenia rizík; poradenstvo v oblasti programov finančných výhod pre zamestnancov; služby realitných agentúr a správa nehnuteľností; realitné služby; poskytovanie finančných informácií; poskytovanie informácií on-line, v tlačenej a elektronickej forme, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých služieb v tejto triede];

v triede 42 – „*industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; computer programming services; design, maintenance, development and updating of computer software; computer consultation; computer software consultancy; rental of software; creating and maintaining web sites for others; programming of customized web pages; it consultancy, advisory and information services; advisory and information services relating to computer peripherals; science and technology services; research relating to technology; scientific services and design relating thereto; technological services and design relating thereto; scientific research*“ [priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovacie služby; navrhovanie, údržba, vývoj a aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; požičiavanie počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); programovanie webových stránok na zákazku; poradenské a konzultačné služby a poskytovanie informácií v oblasti informačných technológií; poradenské a informačné služby v oblasti periférnych zariadení počítačov; vedecké a technologické služby; technologický výskum; vedecké služby a dizajn s nimi súvisiaci; technologické služby a k nim sa vzťahujúci dizajn; vedecký výskum].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*účetníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti*“. Staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre „*účetníctvo; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa obchodnej činnosti*“. Aj bez podrobnej analýzy je zo samotného pomenovania uvedených služieb zrejmé, že ide o zhodné služby.

V tejto triede je zverejnené označenie prihlásené aj pre „*obchodné sprostredkovanie služieb správy nehnuteľností*“, ktorá je špecifickou kategóriou služieb týkajúcich sa obchodného riadenia a obchodnej správy. Ide o službu zahrnutú do všeobecnej kategórie služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku, a to „*obchodný manažment*“, ktorá môže byť zameraná na rôzne oblasti podnikania. Porovnávané služby sú z tohto dôvodu zhodné.

V triede 36 je zverejnené označenie prihlásené pre „*nehnutelnosti (služby)*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*realitné služby*“. Uvedené služby sú pomenované synonymami, a preto sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; služby realitných kancelárií v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností; prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby)*“, ktoré sú službami poskytovanými realitnými agentúrami, a preto sú uvedené prihlásené služby zhodné so službou zapísanou pre staršiu ochrannú známku „*služby realitných agentúr a správa nehnuteľností*“.

V tej istej triede prihlásené „*oceňovanie a odhady nehnuteľností*“ a zapísané „*oceňovanie nehnuteľností*“ sú zhodnými službami.

Ďalšie prihlásené služby v triede 36 „*financovanie (služby); finančné analýzy; kancelárie zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; analýza finančných rizík; factoring a forfaiting; finančný leasing; sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek*“ sú službami z oblasti finančnictva, sú obsiahnuté vo všeobecnej kategórii finančných služieb, a preto sú zhodné so službou zapísanou pre staršiu ochrannú známku „*finančné podnikanie*“.

Rovnako zhodné sú aj prihlásené „*finančné informácie*“ a zapísané „*poskytovanie finančných informácií*“, ktoré označujú rovnaké služby.

V triede 36 je zverejnené označenie prihlásené aj pre „*daňové oceňovanie a odhady*“, ktoré ako všeobecná kategória zahŕňajú aj poradenské služby v danej oblasti, a preto sú uvedené služby zhodné so službami „*daňové poradenské služby*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Prihlásené „*finančné poradenstvo v oblasti daní*“ označuje rovnakú službu ako pre staršiu ochrannú známku zapísané „*daňové poradenské služby*“. Uvedené služby sú zhodné.

V triede 42 je zverejnené označenie prihlásené pre „*výskum a vývoj v oblasti stavebníctva*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*vedecký výskum; priemyselné analýzy a priemyselný výskum*“. Uvedené služby staršej ochrannej známky ako všeobecná kategória zahŕňajú aj bližšie určené služby so zameraním napríklad na oblasť stavebníctva, a preto sú tieto služby zhodné.

Ďalšie prihlásené služby v triede 42 „*inžinierska činnosť vo výstavbe; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; navrhovanie a projektovanie elektrických zariadení*“ sú vedeckými a technologickými službami a službami v oblasti priemyslu, a preto sú zhodné so všeobecnými kategóriami služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku – „*priemyselný výskum; vedecký výskum; vedecké služby a dizajn s nimi súvisiaci; technologické služby a k nim sa vzťahujúci dizajn*“.

Zverejnené označenie je v triede 42 prihlásené aj pre „*výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied*“, čo sú služby patriace do všeobecnej kategórie služieb „*vedecké služby a dizajn s nimi súvisiaci*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Uvedené prihlásené a zapísané služby sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1939-2020)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 18141753)

CED Consulting

 **ce consulting**
LA CONSULTORA DE EMPRESAS

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je slovné, to znamená, že požadovaná ochrana sa vzťahuje na samotné slovné prvky, ktoré ho tvoria, a nie na ich grafickú podobu. Z uvedeného dôvodu je irelevantné, či sú tieto slovné prvky

napísané malými alebo veľkými písmenami. Zverejnené označenie teda pozostáva z dvoch slovných prvkov, a to „CED“ a „Consulting“.

Staršia ochranná známka je obrazová, tvoria ju tmavomodré slovné prvky usporiadané tak, že prvý slovný prvok „ce“ tvorí zo všetkých obsiahnutých slovných prvkov tejto ochrannej známky najväčší a najhrubším písmom vyhotovený prvok, ktorý je nasledovaný slovným prvkom „consulting“. Pod slovným prvkom „consulting“ je umiestnené slovné spojenie „LA CONSULTORA DE EMPRESAS“ napísané veľkými tlačnými písmenami, ale tenkým a v porovnaní so slovnými prvkami „ce consulting“ veľmi drobným písmom.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného zverejneného označenia a obrazovej staršej ochrannej známky, pričom túto tvoria graficky upravené tmavomodré slovné prvky rôznej veľkosti. Vzhľadom na umiestnenie, veľkosť a hrúbku písma je zrejmé, že dominantnými slovnými prvkami staršej ochrannej známky sú slovné prvky „ce consulting“, ktoré budú spotrebiteľmi vnímané prednostne a ktoré vizuálne potlačia do úzadia slovné spojenie „LA CONSULTORA DE EMPRESAS“. Zverejnené označenie „CED Consulting“ a vizuálne prednostne vnímané dominantné slovné prvky staršej ochrannej známky „ce consulting“ sa líšia nepatrne, a to obsiahnutím písmena „D“ na konci prvého slovného prvku zverejneného označenia („CED“). Uvedená odlišnosť zverejneného označenia a grafické spracovanie staršej ochrannej známky vedú ku konštatovaniu vysokej miery ich vizuálnej podobnosti. Zistený záver nemôže oslabiť ani farebnosť staršej ochrannej známky, keďže skutočnosť, že písmo jej slovných prvkov je tmavomodré, nie je spôsobilé vplývať na celkový dojem vyvolaný jedným či druhým označením tak, aby ich spotrebiteľ mohol na tomto základe odlíšiť.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ ich slovné prvky vysloví v závislosti od znalosti cudzích jazykov, keďže nie sú tvorené slovami patriacimi do slovenskej slovnej zásoby. Hoci nemožno vylúčiť, že pri zvukovej realizácii staršej ochrannej známky zaznejú všetky jej slovné prvky, je nutné zdôrazniť, že je to veľmi málo pravdepodobné. Uvedené konštatovanie vyplýva zo zvyklosti spotrebiteľov skracovať viacslovné označenia, ktorú v danom prípade umocňuje skutočnosť, že slovné prvky „LA CONSULTORA DE EMPRESAS“ sú vizuálne nepatrne a je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ im nebude venovať pozornosť a ani ich vyslovovať.

Pri určitej znalosti pravidiel výslovnosti anglického jazyka bude zverejnené označenie interpretované v podobe [si kən 'sɔltɪŋ] a staršia ochranná známka ako [si:d kən 'sɔltɪŋ]. Ak spotrebiteľ nebude ovládať anglickú výslovnosť, budú prvé slovné prvky oboch označení vnímané ako skratky a tomu bude zodpovedať aj ich výslovnosť a zvukovú realizáciu druhých slovných prvkov ovplyvní skutočnosť, že slovenskí spotrebiteľia aj bez znalosti cudzích jazykov bežne vyslovujú písmeno „C“ v podobe spoluhlásky „K“ v plnovýznamových slovách cudzieho pôvodu. Spotrebiteľ tak najpravdepodobnejšie vysloví zverejnené označenie ako [ced konzulting] a staršiu ochrannú známku ako [ce konzulting]. V oboch uvedených prípadoch je vyslovovaná spoluhláska „d“ na konci slovného prvku „ced“ zverejneného označenia ako odlišnosť v porovnaní so zvukovým dojmom vyvolaným staršou ochrannou známkou zanedbateľná, pretože ju „prekryje“ rovnaký začiatok slovných prvkov (ced verzus ce) a následne rovnako vyslovené slovo „consulting“, či už bude znieť v súlade s anglickou výslovnosťou alebo bude jeho výslovnosť prispôbená slovenskému jazyku. Porovnanie oboch označení z fonetického hľadiska možno uzavrieť konštatovaním, že napriek nepravdepodobnosti vyslovenia všetkých slovných prvkov staršej ochrannej známky, by v takom prípade bol zvukový vnem vyvolaný týmito označeniami podobný, a v najpravdepodobnejšom prípade, keď dôjde k vysloveniu skrátenej podoby staršej ochrannej známky, bude zvukový vnem oboch označení takmer zhodný.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie tvoria slovné prvky „CED Consulting“, pričom prvému nie je možné priradiť žiaden konkrétny význam v slovenskom ani inom jazyku a slovo „Consulting“, hoci nie je slovenským slovom, bude podstatnou časťou slovenskej spotrebiteľskej verejnosti aj bez znalosti anglického jazyka porozumené ako konzultovanie, poradenstvo, a to aj vďaka blízkosti tohto anglického slova a jeho slovenského ekvivalentu. Prvý slovný prvok staršej ochrannej známky „ce“ takisto nenesie konkrétny význam a druhý slovný prvok „consulting“ bude vnímaný rovnako ako vo zverejnenom označení. Ďalšie slovné prvky staršej ochrannej známky „LA CONSULTORA DE EMPRESAS“ zostanú pre spotrebiteľa prvkami bez

konkrétneho významu alebo spotrebiteľ s určitou znalosťou španielskeho jazyka ich bude vnímať vo význame obchodné poradenstvo a v takom prípade ide o slovné spojenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Porovnávané označenia obsahujú rad slovných prvkov, ktorým spotrebiteľ pravdepodobne nepriradí konkrétny význam, ale slovo „consulting“ je prítomné v oboch porovnávaných označeniach a bude vnímané z hľadiska významu rovnako. Napriek tomu, že rozlišovacia spôsobilosť tohto prvku je v súvislosti so službami zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky obmedzená, pretože napovie spotrebiteľovi, že označenia sa týkajú poradenstva, ide o slovo s rovnakým významom, a preto sú tieto označenia čiastočne sémanticky podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb. V predmetnom prípade sú zhodné služby z oblasti obchodných služieb, daní a financií, vedy a výskumu. Spotrebiteľskú verejnosť v tomto prípade tvoria predovšetkým podnikateľské subjekty a odborníci z rôznych odvetví. Možno predpokladať, že miera ich pozornosti bude vyššia ako priemerná.

Porovnávané označenia boli posúdené ako vizuálne podobné vo vysokej miere, foneticky podobné až takmer zhodné a sémanticky podobné. Dotknuté služby sú zhodné, čo je významný faktor v hodnotení celkovej pravdepodobnosti zámeny, pretože má kompenzačný účinok a spôsobilosť zistenú podobnosť označení posilniť. Preto ani spotrebiteľia, ktorých miera pozornosti bude vyššia v súvislosti s dotknutými službami, nie sú mimo nebezpečenstva uvedenia do omylu o pôvode týchto služieb. Charakter prvkov, ktorými sa označenia vzájomne líšia (dodatkové písmeno „D“ na konci prvého slovného prvku zverejneného označenia, pričom hneď nasledujúci prvok je v oboch označeniach tvorený rovnakým slovom, tmavomodré vyhotovenie staršej ochrannej známky a jej nepatrné slovné spojenie „LA CONSULTORA DE EMPRESAS“) nie sú spôsobilé bezpečne odlíšiť porovnávané označenia v spojitosti so zhodnými službami, pretože celkový dojem vyvolaný zverejneným označením aj staršou ochrannou známkou je veľmi podobný. Túto podobnosť zabezpečuje prítomnosť dominantných slovných prvkov „ce consulting“ staršej ochrannej známky vo zverejnenom označení „CED Consulting“ a pravdepodobnosť zámeny tak nemožno vylúčiť.

K výhradám prihlasovateľa týkajúcim sa povinnosti úradu zastaviť konanie o námietkach z dôvodu, že poplatok za podanie námietok bol uhradený po uplynutí zákonom určenej lehoty na podanie námietok, je potrebné uviesť, že zákon o ochranných známkach neupravuje správne poplatky, ktoré podliehajú zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov je upravená v § 8 tohto zákona, pričom podľa § 8 ods. 1) ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Výzva na zaplatenie poplatku za podanie námietok bola namietateľovi preukázateľne doručená 15.3.2021 a namietateľ poplatok uhradil 16.3.2021. Z uvedeného vyplýva, že požadovanie zastavenia konania o námietkach z dôvodu oneskoreného uhradenia poplatku za podanie námietok je v tomto prípade bezpredmetné.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k podaným námietkam tiež uviedol, že namietateľ nepredložil žiadne dôkazné materiály, ktoré vo vzájomných súvislostiach svedčia v plnom rozsahu o používaní predmetného označenia na predmetných tovaroch a službách vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pri plnom rešpektovaní teritoriálneho princípu. K argumentu prihlasovateľa je potrebné poukázať na ustanovenie § 32

ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky na žiadosť prihlasovateľa a podľa § 4a písm. d) vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov, žiadosť prihlasovateľa má obsahovať výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Keďže na jednej strane uvedené vyjadrenie prihlasovateľa nemožno považovať za výslovný prejav vôle, z ktorého by bolo jednoznačne a bez pochybností zrejmé, že žiada namietateľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, nevznikla namietateľovi povinnosť predložiť dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú predmetné námietky založené. Navyše, podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach môže byť staršia ochranná známka predmetom žiadosti o preukázanie skutočného používania len v prípade, ak bola ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia alebo ku dňu vzniku jej práva prednosti zapísaná najmenej päť rokov. Prihláška zverejneného označenia bola podaná 8.9.2020 a staršia ochranná známka bola zapísaná 22.5.2020, to znamená, že podmienka daná predmetným ustanovením nie je naplnená a prihlasovateľov argument je irelevantný.

Namietateľ v odôvodnení podaných námietok, konkrétne na strane osem v odseku označenom 5. okrem iného uviedol, že použitie zverejneného označenia v spojení so službami, ktoré sú zhodné a podobné s tými, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, alebo by mohlo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Keďže namietateľ v súvislosti s ustanovením § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach neuviedol žiadne ďalšie argumenty ani nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by mohli byť preskúmané na preukázanie statusu dobrého mena staršej ochrannej známky, úrad sa naplnením zákonných podmienok uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach nezaoberal.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava

VIREAL, s. r. o.
Hlavná 129
032 02 Závažná Poruba